

Grounds:

I.

The present application which claims the priority of Korean patent application 10-2002-0052236 of August 31, 2002, has been received on August 27, 2003, at the German Patent and Trademark Office.

With Office Action of December 7, 2006, it has been found that the subject-matter of claim 1 lacks inventive step required for patentability. Hence, the rejection of the application has been found likely.

With response of May 21, 2007, received on May 21, 2007, the application is further prosecuted with an essentially unamended set of claims which had not been amended with respect to the objected deficiency.

II.

In accordance with the pending main claim of May 21, 2007, received on May 21, 2007, the application relates to a method for controlling a home network.

In accordance with the description (cp. description, pending p. 2a of May 21, 2007, received on May 21, 2007, paragraphs [0008], [0009]) the subject-matter of the application shall solve the object to provide a system and a method for more conveniently controlling a home network in which the user's convenience is maximally improved without regard to location by downloading of control programs by using the Internet which are used to control the respective equipments or devices.

In accordance with the pending main claim of May 21, 2007, received on May 21, 2007, the object shall be solved by the method comprising the following steps:

- a) ascertaining whether or not new control menus for equipments exist by using the Internet;

- b) if the new control menus for the equipments exist, downloading the new control menus and adding the downloaded new control menus to old control menu lists according to the equipments;
- c) downloading corresponding programs using the added new control menus; and
- d) providing the downloaded new control menus to the corresponding equipments.

The pending main claim is identical to original claim 7 which had already been extensively discussed in the Office Action of December 7, 2006.

With the pending main claim the applicant pursues the application with an essentially unamended set of claims which had not been amended with regard to the objected deficiency.

The claims 2 to 5 of May 21, 2007, received on May 21, 2007, are dependent on the pending main claim as further dependent claims.

III.

In this respect the Examining Division has found in the Office Action of December 7, 2006, that the subject-matter of claim 1 in view of document

- 1) WO 00/28436 A1

lacks inventive step required for patentability.

IV.

In the response of May 21, 2007, received on May 21, 2007, the applicant essentially sets forth that

- a) document 1) basically teaches a GUI (Graphical User Interface) but from this prior art it is not known that respective control menus exist for a plurality of devices which, for instance, could be downloaded by the Internet;
- b) moreover, it is characteristic for the subject-matter of the present application that the new control menu and new control program is first downloaded by a device such as a television set and then provided to another device such as a refrigerator;
- c) in contrast to b) in accordance with the teachings of document 1) each device of the home network is connected to the Internet and itself carries out a download.

It is not possible to agree to this argumentation of the applicant.

Rather, the subject-matter of pending claim 1 lacks inventive step required for patentability.

In document 1) is disclosed a method for controlling a home network (document 1), title) which comprises following steps:

- a) ascertaining whether or not new control menus for equipments exist (document 1), p. 6, l. 26-29) by using the Internet (document 1), p. 6, l. 3-8, in particular, "Internet", p. 6, l. 34 - p. 7, l. 3; a control menu is equivalent to a user interface);
- b) if -of course- the new control menus for the equipments exist, downloading the new control menus and adding the downloaded new control menus to old control menu list according to the equipments (document 1), p. 12, l. 6-9; adding new equipments the naturally results in adding new control menus);
- c) downloading corresponding programs (document 1), p. 5, l. 9-10) -of course- using the added new control menus;
- d) providing the downloaded new programs to the corresponding equipments (document 1), p. 8, l. 10-12).

The subject-matter of claim 1 differs from the prior art disclosed in document 1) insofar that in case of claim 1 in step d) the new control menus are provided to the

corresponding equipments, however, in case of document 1) the new programs. However, it is obvious to the persons skilled in the art that the new programs can comprise new functionalities (document 1): "features") (see also document 1), p. 8. l. 4-12, in particular, "new features"), which are also reflected in changed control menus.

Therefore, claim 1 is not allowable due to lack of inventive step of its subject-matter.

With claim 1 not being allowable also the dependent claims 2 to 5 are not allowable.

V.

Hence, the application had to be rejected because of lack of inventive step for arriving at the subject-matter of the pending main claim.

From the Office Action of Examining Division of December 7, 2006 and the subsequent response of the applicant of May 21, 2007, received on May 21, 2007, it is apparent, that in the proceedings until now already all substantive aspects of the subject-matter for which protection is sought had been treated and there are no further unclarities in this matter, even more so, as the pending main claim is identical to original claim 7 which had already been extensively discussed in the Office Action of December 7, 2006. Moreover, the subject-matter for which protection had been sought is a relatively simple technical subject-matter (Schulte, PatG, 7th edition, Sec. 46 marginal number 13). Since, the applicant had already been given sufficient right to be heard in the written proceedings an interview had not been deemed appropriate for reasons of economy of the proceedings.

Attention is drawn to the instructions for legal remedy on page 1 of this decision.

Examining Division for Class G06F

Dr.-Ing. Barthel

Internal telephone number: 3541

Deutsches Patent- und MarkenamtMünchen, den **12.09.08**

Telefon: (0 89) 21 95 - 3541/sa

Aktenzeichen: 103 39 474.5-53

Anmelder: LG Electronics Inc.

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

Patentanwalt

Dipl.-Phys. Thomas K. Verscht

Agnesstr. 64

80797 München

EINGEGANGEN**10. Okt. 2008****Thomas K. A. Verscht**
Patentanwalt

Ihr Zeichen: SUN-1588/de

**Bitte Aktenzeichen und Anmelder bei
allen Eingaben und Zahlungen angeben!**Zutreffendes ist angekreuzt ☒ und/oder ausgefüllt!**Beschluss**

Die Patentanmeldung des (der)

LG Electronics Inc.

in Seoul/Soul KR

betreffend Heimnetzwerkvorrichtung, Verfahren zum Steuern eines Heimnetzwerks und System
unter Verwendung desselben☒ wird ☐ wurde in der Anhörung vom _____ durch den von der Prüfungsstelle
verkündeten Beschluss☐ auf Grund § 42 Abs. 3 des Patentgesetzes ☒ auf Grund § 48 des Patentgesetzes
zurückgewiesen.**Gründe siehe Folgeseiten 2 bis 5****Rechtsmittelbelehrung**Gemäß § 73 PatG kann gegen diesen Beschluss **Beschwerde** eingelegt werden. Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Beteiligten zu. Die Beschwerde ist **innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schriftlich** beim Deutschen Patent- und Markenamt einzulegen. Die Anschriften lauten: Deutsches Patent- und Markenamt, 80297 München oder Deutsches Patent- und Markenamt, Dienststelle Jena, 07738 Jena oder Deutsches Patent- und Markenamt, Technisches Informationszentrum Berlin, 10958 Berlin.Die Beschwerdeschrift muss eine ausdrückliche und eigenhändig unterzeichnete Beschwerdeerklärung enthalten. Innerhalb der Beschwerdefrist ist die **Beschwerdegebühr** in Höhe von **200,- Euro** (Gebührenverzeichnis PatKostG Nr. 401 300) an die Bundeskasse Weiden für das Deutsche Patent- und Markenamt zu entrichten. Wird sie nicht entrichtet, so gilt die Beschwerde als nicht erhoben (§ 6 Patentkostengesetz).

Bei der Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde ist der Tag der Zustellung auf der übergebenen Abschrift der Zustellungsurkunde oder auf der übergebenen Sendung vermerkt. Bei der Zustellung durch die Post mittels Einschreiben durch Übergabe gilt dieses am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass das zuzustellende Dokument nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei der Zustellung mittels Einschreiben mit Rückschein gilt diese an dem Tag als bewirkt, den der Rückschein angibt.

☐ Einschreiben durch Übergabe (Zustellung)☒ Bei EmpfangsbekanntnisDie Übersendung geschieht
zum Zwecke der Zustellung☐ Niederlegung im Abholfach des Empf.**Bitte Hinweise auf der Anlage beachten****Dokumentenannahme
und Nachbriefkasten
nur
Zweibrückenstraße 12****Hauptgebäude:**
Zweibrückenstraße 12**Markenabteilungen:**
Cincinnatistraße 64
81534 München**Hausadresse (für Fracht):**
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80331 München**Telefon:** (089) 2195-0
Telefax: (089) 2195-2221
Internet: <http://www.dpma.de>**Zahlungsempfänger:**
Bundeskasse Weiden
BBk München
Kto.Nr.: 700 010 54
BLZ: 700 000 00
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54

Anlage zum Beschluss (Vordruck P 2704.1)

Zahlungshinweise

1. Die Zahlung der Gebühr bestimmt sich nach der Patentkostenzahlungsverordnung (PatKostZV) vom 15.10.2003 (BGBl. I S. 2083).
Danach können Gebühren wie folgt entrichtet werden:
 - a) durch Barzahlung bei den Geldstellen des Deutschen Patent- und Markenamts in München, Jena und im Technischen Informationszentrum in Berlin,
 - b) durch Überweisung auf das umseitig angegebene Konto der Bundeskasse Weiden für das Deutsche Patent- und Markenamt, oder
 - c) durch (Bar-) Einzahlung mit Zahlschein bei der Postbank oder bei allen Banken und Sparkassen auf das umseitig angegebene Konto der Bundeskasse Weiden für das Deutsche Patent- und Markenamt, oder
 - d) durch Übergabe oder Übersendung einer Einzugsermächtigung zu einem Inlandskonto.
2. Bei jeder Zahlung sind das vollständige **Aktenzeichen**, die genaue Bezeichnung des **Anmelders** und die Gebührennummern in deutlicher Schrift anzugeben. Die Gebührennummern ergeben sich aus dem Gebührenverzeichnis des Patentkostengesetzes (PatKostG) vom 13.12.2001 (BGBl. I S. 3656), das auch im Kostenmerkblatt A 9510 des Deutschen Patent- und Markenamts abgedruckt ist.
Unkorrekte bzw. unvollständige Angaben führen zu Verzögerungen bei der Bearbeitung.
3. Als **Einzahlungstag** gilt gemäß § 2 PatKostZV
 - a) bei Barzahlung der Tag der Einzahlung,
 - b) bei Überweisung der Tag, an dem der Betrag auf dem Konto der Bundeskasse Weiden für das Deutsche Patent- und Markenamt gutgeschrieben wird,
 - c) bei (Bar-) Einzahlung auf das Konto der Bundeskasse Weiden für das Deutsche Patent- und Markenamt der Tag der Einzahlung.
Da die Bundeskasse Weiden die Bareinzahlung von der Überweisung nach b) nicht anhand der Buchungsunterlagen zu unterscheiden vermag, sollte der Bareinzahler, wenn er den nach dieser Zahlungsform vorverlagerten Einzahlungstag geltend machen möchte, dem Amt **unverzüglich** den vom Geldinstitut ausgestellten **Einzahlungsbeleg** vorlegen;
 - d) bei Übergabe oder Übersendung einer Einzugsermächtigung der Tag ihres Eingangs beim Deutschen Patent- und Markenamt oder beim Bundespatentgericht, bei zukünftig fällig werdenden Gebühren der Tag der Fälligkeit der Gebühr, sofern die Einziehung zugunsten der Bundeskasse Weiden für das Deutsche Patent- und Markenamt erfolgt.
4. Einzugsermächtigungen können auch per Telefax wirksam übermittelt werden.

Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Deutschen Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

Gründe:

I.

Die vorliegende Patentanmeldung, für die die Priorität der Anmeldung in Korea mit dem Aktenzeichen 10-2002-0052236 vom 31. August 2002 in Anspruch genommen wird, ist am 27. August 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen.

Im Bescheid vom 07. Dezember 2006 ist festgestellt worden, dass es dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 an der für die Patentfähigkeit erforderlichen erfinderischen Tätigkeit mangelt. Die Zurückweisung der Anmeldung wurde daher in Aussicht gestellt.

Mit der Eingabe vom 21. Mai 2007, eingegangen am 21. Mai 2007, wird die Anmeldung mit einem bezüglich des gerügten Mangels im Wesentlichen unveränderten Patentbegehren weiter verfolgt.

II.

Gemäß dem geltenden Hauptanspruch vom 21. Mai 2007, eingegangen am 21. Mai 2007, betrifft die Anmeldung ein Verfahren zum Steuern eines Heimnetzwerks.

Dem Anmeldungsgegenstand soll gemäß der Beschreibung (Beschreibung, geltende S. 2a vom 21. Mai 2007, eingegangen am 21. Mai 2007, Abschnitte [0008], [0009]) die Aufgabe zu Grunde liegen, ein System und ein Verfahren zum bequemeren Steuern eines Heimnetzwerks vorzusehen, bei welchen der Komfort eines Anwenders maximal ohne Hinblick auf den Ort verbessert wird und zwar durch Herunterladen von Steuerprogrammen über das Internet, die verwendet werden, um jeweilige Ausrüstungen bzw. Geräte zu steuern.

Nach dem geltenden Hauptanspruch vom 21. Mai 2007, eingegangen am 21. Mai 2007, soll diese Aufgabe dadurch gelöst werden, dass das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:

- a) Bestimmen, ob oder ob nicht neue Steuermenüs für Geräte existieren, unter Verwendung des Internets;
- b) falls die neuen Steuermenüs für die Geräte existieren, Herunterladen der neuen Steuermenüs und Hinzufügen der herunter geladenen neuen Steuermenüs zu alten Steuermenülisten gemäß den Geräten;

- c) Herunterladen von entsprechenden Programmen unter Verwendung der hinzugefügten neuen Steuermenüs; und
- d) Vorsehen der herunter geladenen neuen Steuermenüs für die entsprechenden Geräte.

Der geltende Hauptanspruch ist identisch mit dem ursprünglichen Patentanspruch 7, zu dem im Bescheid vom 07. Dezember 2006 bereits ausführlich Stellung genommen wurde.

Mit dem geltenden Hauptanspruch verfolgt die Anmelderin daher die Anmeldung mit einem bezüglich des gerügten Mangels im Wesentlichen unveränderten Patentbegehren weiter.

Dem geltenden Hauptanspruch sind die Patentansprüche 2 bis 5 vom 21. Mai 2007, eingegangen am 21. Mai 2007, als weitere Unteransprüche nachgeordnet.

III.

Die Prüfungsstelle hat hierzu im Bescheid vom 07. Dezember 2006 festgestellt, dass es dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 im Hinblick auf die Druckschrift

- 1) WO 00/28436 A1

an der für die Patentfähigkeit erforderlichen erfinderischen Tätigkeit mangelt.

IV.

Die Anmelderin führt in der Eingabe vom 21. Mai 2007, eingegangen am 21. Mai 2007, im Wesentlichen hierzu aus, dass

- a) die Druckschrift 1) zwar grundsätzlich ein GUI (Graphical User Interface) lehre, aus diesem Stand der Technik jedoch nicht hervorgehe, dass für eine Vielzahl von Geräten jeweilige Steuermenüs existierten, welche beispielsweise über das Internet heruntergeladen werden könnten;
- b) darüber hinaus für den Gegenstand der vorliegenden Anmeldung charakteristisch sei, dass das neue Steuermenü und das neue Steuerprogramm zuerst durch eine Einrichtung, beispielsweise einen Fernsehapparat, heruntergeladen und dann einer anderen Einrichtung, zum Beispiel einem Kühlschrank, zur Verfügung gestellt würden;

- c) im Gegensatz zu b) gemäß der Lehre der Druckschrift 1) jedes Gerät des Heimnetzwerkes mit dem Internet verbunden sei und selbständig ein Herunterladen ausführe.

Dieser Argumentation der Anmelderin kann jedoch nicht gefolgt werden.

Vielmehr mangelt es dem Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 an der für die Patentfähigkeit erforderlichen erfinderischen Tätigkeit.

In der Druckschrift 1) offenbart ist ein Verfahren zum Steuern eines Heimnetzwerks (Druckschrift 1), Titel), das folgende Schritte aufweist:

- a) Bestimmen, ob oder ob nicht neue Steuermenüs für Geräte existieren (Druckschrift 1), S. 6, Z. 26 – 29), unter Verwendung des Internets (Druckschrift 1), S. 6, Z. 3 – 8, insbes. „Internet“; S. 6, Z. 34 – S. 7, Z. 3; ein Steuermenü ist gleichbedeutend mit einer Benutzerschnittstelle, engl. „user interface“);
- b) falls – selbstverständlich – die neuen Steuermenüs für die Geräte existieren, Herunterladen der neuen Steuermenüs und Hinzufügen der herunter geladenen neuen Steuermenüs zu alten Steuermenülisten gemäß den Geräten (Druckschrift 1), S. 12, Z. 6 – 9; Hinzufügen von Geräten resultiert selbstverständlich im Hinzufügen neuer Steuermenüs);
- c) Herunterladen von entsprechenden Programmen (Druckschrift 1), S. 5, Z. 9 – 10) – selbstverständlich – unter Verwendung der hinzugefügten neuen Steuermenüs;
- d) Vorsehen der herunter geladenen neuen Programme für die entsprechenden Geräte (Druckschrift 1), S. 8, Z. 10 – 12).

Von dem in Druckschrift 1) offenbarten Stand der Technik unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 noch dadurch, dass im Fall des Patentanspruchs 1 im Schritt d) die neuen Steuermenüs für die entsprechenden Geräte vorgesehen werden, im Fall der Druckschrift 1) jedoch die neuen Programme. Für den Durchschnittsfachmann liegt es jedoch auf der Hand, dass die neuen Programme neue Funktionalitäten (Druckschrift 1): „features“) umfassen können (siehe auch Druckschrift 1), S. 8, Z. 4 – 12, insbes. „new features“), die sich dann auch in geänderten Steuermenüs widerspiegeln.

Der Patentanspruch 1 ist daher mangels Erfindungshöhe seines Gegenstandes nicht gewährbar.

Nach Wegfall des Patentanspruchs 1 sind auch die auf diesen rückbezogenen geltenden Patentansprüche 2 bis 5 nicht gewährbar.

V.

Die Anmeldung war daher mangels erfinderischer Tätigkeit zur Erlangung des Gegenstandes des geltenden Hauptanspruchs zurückzuweisen.

Aus dem Bescheid der Prüfungsstelle vom 07. Dezember 2006 und der darauf folgenden Erwiderung der Anmelderin vom 21. Mai 2007, eingegangen am 21. Mai 2007, geht hervor, dass im bisherigen Verfahren bereits alle wesentlichen Aspekte des Patentbegehrens behandelt wurden und keine Unklarheiten in der Sache mehr bestehen, zumal der geltende Hauptanspruch identisch ist mit dem ursprünglichen Patentanspruch 7, zu dem im Bescheid vom 07. Dezember 2006 bereits ausführlich Stellung genommen wurde. Darüber hinaus handelt es sich beim Patentbegehren um einen überschaubaren technischen Sachverhalt (Schulte, PatG, 7. Aufl., § 46 Rdn 13). Da der Anmelderin im schriftlichen Verfahren bereits ausreichend rechtliches Gehör gewährt wurde, wurde eine Anhörung aus Gründen der Verfahrensökonomie nicht als sachdienlich angesehen.

Auf die Rechtsmittelbelehrung auf der Beschlussseite 1 wird hingewiesen.

Prüfungsstelle für Klasse G06F

Barthel

Dr.-Ing. Barthel

Hausruf: 3541



Ausgefertigt

M. Sailer
Tarifbeschäftigte